



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING-OFF*) DALAM PENAMAAN MEREK DI INDONESIA**

Alvio Ardianto Wicaksono\*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [alviowicaksono@gmail.com](mailto:alviowicaksono@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek berlisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai marak penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Pelanggaran merek ini disebut *Passing-Off* (pemboncengan reputasi).

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) dalam penamaan Merek di Indonesia.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara rinci, jelas, dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) dalam penamaan Merek di Indonesia.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan mengenai Peangaturan perlindungan Merek terkenal di Indonesia meliputi lingkup Nasional dan Internasional. Dalam pengaturan nasional terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Pengaturan secara Internasional dapat dilihat dari ketentuan dalam *Paris Convention* Edisi Revisi *Stockholm* pada Pasal 6 bis, dimana Indonesia tergabung didalamnya, ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S)*, dan *World Trade Organization (WTO)*. Bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal dalam sengketa kasus "RDL" berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung RI No. 018K/N/HaKI/2006 menyatakan bahwa kepemilikan Merek "RDL" dinyatakan sah milik RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., sebagaimana amar putusan tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek "RDL" milik Penggugat telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai suatu Merek terkenal dimana RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., mampu menunjukkan bukti-bukti pendaftaran "RDL" di berbagai negara di dunia. Pihak PT. SPARINDO MUSTIKA (Tergugat) dikalahkan dan Merek "RDL" miliknya dinyatakan batal. Pihak RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., dengan sah mengklaim Merek "RDL" dan berhak didaftarkan mereknya dalam daftar umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**Kata kunci:** Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*), Merek Dagang, Merek terkenal.

**ABSTRACT**

*Trademark dispute in Indonesia has a long and involves a wide range of issues, including similarities and resemblances brands, licensed brands status, the relationship between copyright and trademark rights, the impersonation of famous brand, the interpretation of the first users in Indonesia, and so on. It's already started to bloom use of the mark which is similar to other brands*

that are already registered and use the same brand and similar to other brands or causing a misperception in the public's mind. Violation of this brand called *Passing-Off* (pemboncengan reputation).

This raises the issue of writing laws concerning How will the Foreign Trademark in Indonesia and How legal protection against Foreign Trademarks of action *Pemboncengan Reputation* (*Passing-Off*) in naming brands in Indonesia.

Legal writing is done by the method of normative. The data used is secondary data which includes books, literature, legislation, results of seminars, scientific papers and other resources related to the problem taken. This study intends to explain in detail, clear and thorough about the legal protection of the Foreign Trade Marks of action *Pemboncengan Reputation* (*Passing-Off*) in naming brands in Indonesia.

The results of research in writing this law illustrates the protection *Peangaturan* famous brands in Indonesia include national and international scope. In the national arrangements contained in the statutory provisions on brands, namely Law Trademark No. 21 of 1961, Law Trademark No. 19 of 1992, Law Trademark No. 14 of 1997 and Act Brand Number 15 Year 2001 The existing legal basis sabagai Brand. International settings can be seen from the provisions of the Paris Convention Revised Edition Stockholm in Article 6 bis, which Indonesia incorporated therein, the provisions of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S), and the World Trade Organization (WTO). Forms of legal protection against known brands in the dispute case "RDL" based on the decision by the Supreme Court No. 018K / N / IPR / 2006 stating that the ownership of brands "RDL" was declared property of RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., As the ruling of the Law No. 15 of 2001, Brand "RDL" Plaintiff has passed the criteria as a Brand famous where RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., was able to show proof of registration "RDL" in various countries around the world. PT. Sparindo MUSTIKA (Defendant) was defeated and Brand "RDL" hers declared void. Party RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., With legitimate claims Trademark "RDL" and entitled to be registered in the public register trademark brands in the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: *Passing-Off*, Trademarks, famous brands.

## I. PENDAHULUAN

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek berlisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya.<sup>1</sup> Jika dulu pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan *logo* persis dengan yang asli. Sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip

dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *Passing-Off* (pemboncengan reputasi).

*Passing-Off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demikian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. *Passing-Off* memang merupakan pranata yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. Pemboncengan merek sering disebut dengan *Passing-Off* atau pemboncengan reputasi dimana perbuatan yang mencoba meraih

---

<sup>1</sup>*Ibid*, Halaman 60.

keuntungan dengan cara membonceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan. Perbuatan *Passing-Off* ini obyeknya adalah merek terkenal dan biasanya tidak menggunakan merek terkenal secara keseluruhan tetapi hanya persamaan pada pokoknya saja sehingga menimbulkan salah persepsi atau menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek yang sudah terkenal yang menjadi obyek *Passing-Off* nya.<sup>2</sup> *Passing-Off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain
- b. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Kasus sengketa merek yang berkaitan dengan upaya pemboncengan reputasi (*Passing-Off*) di Indonesia cukup banyak. Salah satu perusahaan yang cukup sering menjadi korban pemboncengan reputasi (*Passing-Off*) adalah PT Golden Mississippi selaku pemilik merek terkenal "Aqua". Berikut ini kasus sengketa yang berkaitan dengan merek terkenal "Aqua" antara lain sebagai berikut:

1. PT Golden Mississippi (*Aqua*) vs Konstantin Herry Leimen (*Club Aqua*)<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Ferdian, *Tindakan Passing-Off Dalam Penegakkan Hukum Merek Terkait Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011), Halaman 3-4.

<sup>3</sup> Margono, *Op.cit.*, Halaman 159

<sup>4</sup> Casavera, *Op.cit.*, Halaman 63.

2. PT Golden Mississippi (*Aqua*) vs PT Indotirta Jaya Abadi (*Aquaria*)<sup>5</sup>

Selain pelanggaran terhadap bidang HKI secara umum, pelanggaran terhadap pemboncengan merek asing terkenal juga tidak kalah banyak telah dilakukan oleh pengusaha di Indonesia. Banyak perkara yang terkait dengan merek terkenal pada akhirnya merugikan pihak pemilik merek dari negara asalnya. Misalnya RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., (*RDL*) vs PT SPARINDO MUSTIKA (*RDL*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 04 PK/N/HKI/2007 tertanggal 25 Juli 2008 mengabulkan tuntutan RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., perusahaan yang didirikan menurut hukum negara Filipina, berkedudukan di 24 Cordillera Road, Phase II, Central Park Subdivision, Bangkal Davo City, Filipina. MA menilai bahwa PT SPARINDO MUSTIKA, perusahaan yang berkedudukan di Gedung Total Lantai 9, Jalan Letjen S. Parman Kav. 106-A, Jakarta Barat, telah menunjukkan itikad tidak baik, yakni secara tidak layak dan tidak jujur meniru, membonceng, dan menjiplak merek "*RDL*".<sup>6</sup>

Berdasarkan pokok pikiran di atas, masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Halaman 63-64.

<sup>6</sup> Cassavera, *Op.cit.*, Halaman 231-258.

Reputasi (*Passing-Off*) dalam penamaan Merek di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Pendekatan tersebut dimulai dengan menganalisa permasalahan yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan penerapannya. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.<sup>8</sup> Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum, pendapat saran, praktis dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen dan penelusuran literatur atau menggunakan studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.<sup>9</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisa peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian.<sup>10</sup> Metode analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan tersebut kemudian di analisis melalui

<sup>7</sup> *Ibid*, Halaman 13.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Halaman 11.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 1991), Halaman 49.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, Halaman 98.

pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia**

##### **1. Sejarah Pengaturan Merek**

Pengaturan perlindungan Merek terkenal di Indonesia meliputi lingkup Nasional dan Internasional. Dalam pengaturan nasional terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Di Indonesia perlindungan hukum berlaku setelah pendaftaran Merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan secara Internasional dapat dilihat dari ketentuan dalam *Paris Convention* Edisi Revisi *Stockholm* pada Pasal 6 bis, dimana Indonesia tergabung didalamnya, ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S)*, dan *World Trade Organization (WTO)*.

##### **2. Etika Merek**

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek disyaratkan melampirkan etiket merek yang dicetak di atas

kertas. Walau banyak ditemui permohonan pendaftaran merek yang menerakan etiket merek dalam bentuk huruf standar dalam warna hitam dan putih saja, etiket merek dalam permohonan pendaftaran merek sebaiknya mencakup semua jenis warna dan elemen merek sesuai pemakaian yang sebenarnya. Etiket merek yang benar menurut Undang-Undang Merek, harus merepresentasikan atau mewakili merek sesuai yang dilekatkan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, atau sebagaimana konsumen menjumpainya dalam perdagangan barang/jasa. (Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Apabila permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum diberikan kepada merek sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya. Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan kondisi *Non-Use* karena pemakaian Merek dalam aktivitas komersial tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

##### **3. Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas**



Pendaftaran Merek terkenal asing dapat menggunakan pendaftaran dengan hak prioritas, meliputi:

- a. Pendaftaran dengan hak prioritas yang diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pasal 11 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek); atau
- b. Pendaftaran biasa apabila jangka waktu pendaftaran dengan hak prioritas telah lewat sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

**B. Perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam penamaan Merek di Indonesia**

1. Sengketa Merek “RDL”. Terlampir
2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terkenal Asing Dalam Sengketa Merek “RDL”

Merek berperan penting dalam dunia perdagangan, karena setelah Merek tersebut dikategorikan sebagai Merek

terkenal, maka Merek itu berperan sebagai jiwa suatu produk, bahkan bernilai tinggi sebagai aset suatu perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan upaya atau perlindungan hukum sebagai jaminan hukum bagi para investor asing dan menjaga reputasi Indonesia dalam perjanjian TRIP’S, WTO, dan Konvensi Paris.

Terkait dengan upaya perlindungan hukum atas Merek terkenal asing di Indonesia, akan dipaparkan mengenai sengketa Merek RDL antara RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., dengan PT. SPARINDO MUSTIKA yang didaftarkan dalam perkara pembatalan Merek.

Isi gugatan pembatalan Merek terjadi saat Penggugat (RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC) menjumpai Merek “RDL” sudah terdaftar atas nama Tergugat I dengan Nomor daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-7). Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran Merek “RDL” atas nama Tergugat I, karena Penggugat merupakan pemilik sah atas nama badan hukum dan sekaligus Merek “RDL”, dimana Merek “RDL” atas nama Penggugat sudah digunakan sejak tanggal 21 Juli 1994 dan sudah terdaftar sejak tanggal 18 Oktober di kantor Merek Republik Philipina in casu. Merasa dirugikan akhirnya RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC melayangkan gugatan kepada

pemilik Merek terdaftar PT. SPARINDO MUSTIKA dan DirJen Haki.

RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., menyatakan bahwa “RDL” sebagai Merek kepunyaan mereka yang sah. RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat, dengan anggapan bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek “RDL” dengan dilandasi iktikad tidak baik yaitu untuk membonceng keterkenalan Merek “RDL” asli milik Penggugat (RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC) dan mendapatkan untung sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mendapatkan Merek tersebut.

Setelah diteliti dan diproses dalam Persidangan, Majelis Hakim mengambil keputusan dalam Putusan No. 04 PK/N/HaKI/2007 yaitu menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SPARINDO MUSTIKA, menolak gugatan balik oleh Tergugat, dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam perundang-undangan Merek yang telah diperbarui,

yaitu Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sistem pendaftaran Merek menggunakan sistem konstitutif atau sistem *first to file principal*, dimana suatu Merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan, jadi pendaftaran Merek merupakan sebuah kewajiban. Permasalahan yang kemudian timbul dalam sistem pendaftaran ini kadang menyandung pemilik Merek terkenal. Pemilik Merek terkenal terkadang ditolak permohonannya oleh Direktorat Merek, karena merek-merek tersebut telah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, berdasarkan iktikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan Merek asli, tanpa harus bersusah payah mendapatkan Merek tersebut.

Merek terkenal adalah Merek yang mempunyai reputasi yang tinggi yang otomatis membuat Merek tersebut mempunyai kekuatan pemasaran yang tinggi, karena Merek tersebut menjadi pilihan konsumen yang mempunyai nilai jual yang tinggi, membuat Merek terkenal menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi pemiliknya. Untuk menciptakan suatu Merek, dan menjadikannya suatu Merek terkenal tidaklah diperoleh dengan mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semua usaha yang ditempuh dalam membesarkan

suatu Merek sudah selayaknya diberikan apresiasi dan perlindungan dari pihak yang curang yang ingin mengambil manfaat dari kebesaran nama suatu Merek untuk meraih keuntungan.

Sengketa Merek “RDL” merupakan suatu contoh kasus pembatalan Merek yang dilakukan seorang pengusaha dengan iktikad tidak baik. Pihak RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pihak PT. SPARINDO MUSTIKA, karena pihak “RDL” merasa produk pihak SPARINDO MUSTIKA mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal “RDL” milik RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC. Hal yang mendasari itu dirasakan dari adanya kesamaan dari:

- (1) Penamaan Merek
- (2) Persamaan jenis barang
- (3) Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 jo Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran Merek pada kantor Merek, lalu gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 68

ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek terdaftar milik Tergugat pada pokoknya atas pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas Merek “RDL” yang popularitasnya sudah dikenal di seluruh dunia dan juga sudah tersebar di berbagai negara di dunia.
- (2) Merek “RDL” adalah murni hasil kreasi dari Penggugat, dimana secara keseluruhan ciptaan itu adalah milik RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC.
- (3) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan Penggugat adalah kosmetik yang sudah dipasarkan sangat luas dan juga dikenal akan kualitasnya yang tinggi dan memenuhi standar kualitas Internasional.
- (4) Sebagai pemilik Merek terkenal sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka Penggugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menggunakan Merek “RDL” untuk membedakannya dengan barang milik perusahaan lain.
- (5) Penggugat dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit telah membesarkan Merek “RDL” menjadi suatu



Merek terkenal, melalui promosi gencar-gencaran.

- (6) Penggugat (RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC) menjumpai Merek “RDL” sudah terdaftar atas nama Tergugat I dengan Nomor daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-7). Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek “RDL” atas nama Tergugat I, karena Penggugat merupakan pemilik sah atas nama badan hukum dan sekaligus Merek “RDL”, dimana Merek “RDL” atas nama Penggugat sudah digunakan sejak tanggal 21 Juli 1994 dan sudah terdaftar sejak tanggal 18 Oktober di kantor Merek Republik Philipina in casu.
- (7) Pendaftaran Merek “RDL” di kelas-kelas sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat I telah dilakukan tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik karena merek “RDL” milik Tergugat tidak lebih dari benda tiruan dari dan seluruhnya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RDL” milik Penggugat.
- (8) Persamaan Merek “RDL” milik Tergugat I tersebut dengan Merek terkenal “RDL” milik Penggugat adalah sedemikian rupa, sehingga apabila dipakai secara bersamaan akan menimbulkan kebingungan

serta dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat konsumen (*risks of confusion*).

- (9) Bahwa pendaftaran Merek “RDL” oleh Tergugat I tersebut adalah jelas diilhami dan merupakan tiruan belaka atas Merek milik Penggugat yang sudah terkenal di dunia. Tindakan Tergugat I mendaftarkan Merek “RDL” tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak, tidak jujur dengan niat membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan Merek milik Penggugat yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan secara mudah. Perbuatan Tergugat I telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Merek, dan juga Pasal 6 ayat (1) “a” dan “b”, serta Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana suatu Merek tidak dapat didaftarkan jika diajukan oleh pemohon yang berlandaskan iktikad tidak baik. Pendaftaran oleh Tergugat I sudah semestinya ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RDL” milik Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk juga dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah iktikad tidak baik”. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 beserta penjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan *article 6 bis (3)* Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

Inisiatif yang dapat diambil oleh pemilik merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 didasarkan pada Pasal 68, dimana diatur mengenai gugatan untuk memperoleh pembatalan pendaftaran Merek. Gugatan demikian dapat diajukan oleh

pihak yang berkepentingan. Dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sudah dijelaskan bahwa permintaan pendaftaran Merek harus ditolak oleh kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, tetapi pendaftaran lebih dahulu ini untuk barang atau jasa yang termasuk satu kelas. Pada Pasal 2 dan 3 ditambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Alasan-alasan untuk mengajukan gugatan-gugatan pembatalan pendaftaran sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) ini adalah seperti tertera pada Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan seseorang yang mereknya tidak terdaftar tidak dapat mengajukan gugatan seperti itu, maka pemilik Merek yang tidak terdaftar ini hanya dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran Merek setelah mengajukan permintaan pendaftaran pada kantor Merek (Pasal 68 ayat (2)). Dalam prakteknya pemilik Merek terkenal yang belum didaftar dianjurkan mengajukan permohonan pendaftaran, sekaligus mengajukan gugatan pendaftaran dari merek itu di hadapan Pengadilan Niaga seperti yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001.

Jika ada gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan Merek yang pada pokoknya ada persamaan atau dalam keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, bisa diajukan gugatan ganti rugi ditambah atau hanya dengan perintah penghentian dari semua perbuatan penggunaan Merek bersangkutan itu. Pemakaian yang tidak sah, penyerobotan atau pemboncengan atas Merek oleh pihak yang tidak berhak, dapat diajukan gugatan terhadap itu, dan pengajuan dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga.

Merek terkenal adalah Merek yang mempunyai reputasi yang tinggi yang otomatis membuat Merek tersebut mempunyai kekuatan pemasaran yang tinggi, karena Merek tersebut menjadi pilihan konsumen yang mempunyai nilai jual yang tinggi, membuat Merek terkenal menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi pemiliknya. Untuk menciptakan suatu Merek, dan menjadikannya suatu Merek terkenal tidaklah diperoleh dengan mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semua usaha yang ditempuh dalam membesarkan suatu Merek sudah selayaknya diberikan apresiasi dan perlindungan dari pihak yang curang yang ingin mengambil manfaat dari kebesaran nama suatu Merek untuk meraih keuntungan.

Dalam perundang-undangan Merek yang telah diperbarui,

yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sistem pendaftaran Merek menggunakan sistem konstitutif atau sistem *first to file principal*, dimana suatu Merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan, jadi pendaftaran merek merupakan sebuah kewajiban. Permasalahan yang kemudian timbul dalam sistem pendaftaran ini kadang menyandung pemilik Merek terkenal. Pemilik Merek terkenal terkadang ditolak permohonannya oleh Direktorat Merek, karena merek-merek tersebut telah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, berdasarkan itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan Merek asli, tanpa harus bersusah payah mendapatkan Merek tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana suatu Merek tidak dapat didaftarkan jika diajukan oleh pemohon yang berlandaskan itikad tidak baik. Pendaftaran oleh Tergugat I sudah semestinya ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RDL” milik Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk juga dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Ketentuan Pasal 69 ayat (92) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 beserta penjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan *article* 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu Merek dapat dianggap terkenal jika:

- (a) Memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai

Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

- (b) Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.  
(c) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya  
(d) Bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek “RDL” milik Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Merek terkenal dimana pihak Penggugat telah mampu menunjukkan bukti-bukti pendaftaran Merek “RDL” di berbagai negara di dunia untuk barang kelas 3 (jenis kosmetik) yang dilampirkan oleh Penggugat dalam bukti P-1 sampai dengan P-38 di pemeriksaan tingkat pertama Pengadilan Niaga Jakarta pusat.

Melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian  
b) Menyatakan merek “RDL” dengan Nomor daftar

549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-7) atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “RDL” milik Penggugat.

- c) Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari Merek “RDL”
- d) Membatalkan pendaftaran Merek “RDL” dengan Nomor daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-7) atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya.
- e) Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran Merek “RDL” milik Tergugat I, dan melakukan pendaftaran terhadap Merek “RDL” milik Penggugat.
- f) Gugatan yang selebihnya, termasuk dalam provisi ditolak, dikarenakan permintaan Penggugat untuk serta merta menjalankan putusan, dan meminta penghentian produksi, promosi, dan penarikan seluruh barang produksi Tergugat I dari pasaran, karena dinilai terlalu merugikan Penggugat apabila nanti Tergugat

mengajukan kasasi atau PK.

- g) Secara keseluruhan, kasus ini dimenangkan oleh pihak RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., dan majelis hakim menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dari perkara secara tanggung rentang yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan Merek terkenal di Indonesia meliputi lingkup Nasional dan Internasional. Dalam pengaturan nasional terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Di Indonesia perlindungan hukum berlaku setelah pendaftaran Merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Merek terkenal asing dapat menggunakan pendaftaran dengan hak prioritas, meliputi:
  - a. Pendaftaran dengan hak prioritas yang diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan



pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pasal 11 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek); atau

- b. Pendaftaran biasa apabila jangka waktu pendaftaran dengan hak prioritas telah lewat sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengaturan secara Internasional dapat dilihat dari ketentuan dalam *Paris Convention* Edisi Revisi *Stockholm* pada Pasal 6 bis, dimana Indonesia tergabung didalamnya, ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S)*, dan *World Trade Organization (WTO)*.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal dalam sengketa kasus “RDL” berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung RI No. 018K/N/HaKI/2006 menyatakan bahwa kepemilikan Merek “RDL” dinyatakan sah milik RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., sebagaimana amar putusan tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek “RDL” milik Penggugat telah memenuhi

syarat dan kriteria sebagai suatu Merek terkenal dimana RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., mampu menunjukkan bukti-bukti pendaftaran “RDL” di berbagai negara di dunia. Pihak PT. SPARINDO MUSTIKA (Tergugat) dikalahkan dan Merek “RDL” miliknya dinyatakan batal. Pihak RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., dengan sah mengklaim Merek “RDL” dan berhak didaftarkan mereknya dalam daftar umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

#### **B. Saran**

1. Pemilik Merek terkenal asing sebaiknya segera melakukan pendaftaran mereknya di Indonesia untuk menghindari kemungkinan praktek peniruan atau pemboncengan keterkenalan Merek tersebut (*Passing-Off*). Pemilik Merek terkenal asing harus meningkatkan pengawasan tentang peredaran mereknya (jenis produk) terutama di Indonesia, dengan tujuan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga terciptanya perkembangan iklim dunia usaha yang sehat dan maju.
2. Pengusaha lokal di Indonesia harus meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga terhindar dari keinginan untuk menjalankan usaha atas dasar iktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan suatu

Merek (*Passing-Off*), melakukan pemalsuan, dan peniruan akan suatu produk yang sudah terkenal. Pengusaha dalam negeri harus meningkatkan daya saing dalam hal kualitas produk, agar mampu bersaing dengan Merek Internasional. Kreatifitas dalam menciptakan produk baru dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan usaha lokal di Indonesia dan sekaligus memajukan nama Indonesia dalam dunia usaha Internasional.

3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI harus memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran Merek. Direktorat Jenderal HKI dalam menerima atau tidaknya permohonan pendaftaran Merek harus mempertimbangkan aturan lain selain Pasal-Pasal yang berkaitan, misalnya: Yurisprudensi atau ketentuan-ketentuan Internasional lainnya seperti WIPO atau Konvensi Paris. Peningkatan kualitas SDM dan IT (Information Technology) dapat membantu kemajuan Direktorat Jenderal HKI. Pemberian pelatihan dan seminar dapat meningkatkan profesionalitas terkait tugasnya dalam menganalisis dan mensortir setiap permohonan pendaftaran Merek, didukung dengan peningkatan teknologi komputerisasi yang mampu mewujudkan *Management Information System* (MIS) yang bisa memantau perkembangan merek-merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia.

Direktorat Jenderal HKI harus mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, dan melakukan penyesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga pendaftaran Merek tidak akan menimbulkan sengketa yang mungkin terjadi.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 1991).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia-Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Haris Munandar Dan Sally Sitanggang, *Mengenal Haki, Hak Kekakayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2008).

Soepraptono, *Metode Riset*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).

Joko Subagyo, *Metodologi*

*Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991).

Keny Wiston, *Famous and Well-Know Trade Mark Versus Domain Names*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999).

Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Lon I Fuller, *The Politics Of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*, (1988).

Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Ok, Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual-Intellectual Property Right*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Subroto, *Mengukur Kinerja Merek*, (Swasembada: No.04/XVII, 22 Februari 7 Maret 2001).

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982).

SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011).

## **B. Undang-Undang**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/K/N/HKI/2003.

## **C. Majalah**

Kurniasih, Dwi Agustine, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan PassingOff (Pemboncengan Reputasi)*, Media HKI Buletin Informasi Dan Keragaman HKI, Vol. V/No. 6/Desember 2008.



**D. Skripsi**

Muhammad Ferdian, *Tindakan PassingOff Dalam Penegakkan Hukum Merek Terkait Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011).

**E. Internet**

<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>